


登録商標「」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平成 29(行ケ)10033・平成 29 年 6 月 8 日（2 部）判決〈請求認容／審決取消〉

【キーワード】

審判請求無答弁事件（不使用による登録取消・商標法 50 条 1 項）、通常使用権者、社会通念上同一の商標、®の配置

【主 文】

- 1 特許庁が取消 2016-670007 号事件について平成 28 年 9 月 29 日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

【事案の概要】

本件は、商標登録取消審決の取消訴訟であり、争点は、①指定商品に関する商標使用の有無及び②使用された標章と登録商標との同一性の有無である。

1 本件商標

国際登録第 1002196 号商標（以下、「本件商標」という。）は、下記の構成からなり、第 9 類「Camera cases; computer carrying cases, mobile phone and cell phone cases and specialty holsters for carrying personal digital assistant; laser pointers; luminous pointers」（参考訳：カメラケース、コンピュータ用携帯用ケース、移動電話用及びセル式電話用ケース及び携帯情報端末持ち運び用の特殊ホルスター、レーザーポインタ、発光ポインタ）、第 18 類「All-purpose dry bags, luggage, backpacks, daypacks, duffel bags, utility bags, shoulder bags, casual bags, briefcases, non-motorized wheeled packs, cosmetic cases sold empty and toiletry cases sold empty, travel bags, small personal leather goods, namely,allets, billfolds, credit card cases, neck, necklace wallets, and shaving bags sold empty; umbrellas and name and calling card cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, luggage tags, waistpacks, bags worn on the body, business cases, travel bags, all-purpos

e personal care bags, small personal leather goods; shoe bags for travel; unfitted bags for handheld electronic devices; waistpacks for holding electronic devices.」(参考訳：汎用防水バッグ，旅行かばん，バックパック，デイパック（日帰りハイキング用などの小型ナップサック），ダッフルバッグ，多用途のかばん，肩掛けかばん，カジュアルバッグ，ブリーフケース，車輪の付いたパック（原動機付きのものを除く。），化粧品用ケース（中身が入っていないもの），旅行かばん，革製の小さな身の回りの物，すなわち財布，札入れ，クレジットカード入れ，首にぶら下げる財布・ネックレス付きの財布，シェービングバッグ（中身が入っていないもの），傘及び名刺用ケース，化粧品用ケース（中身なし），化粧品入れ（空のもの），旅行かばん用タグ，ウェストパック，身体に装着させるかばん，書類かばん，旅行かばん，汎用の身の回りの物を入れるかばん，革製の小さな身の回りの物，旅行用靴袋，手持ち式の電子式装置に不向きなバッグ，電子式装置保持用のウェストパック）の他，第8類，第11類，第12類，第14類，第16類，第20類，第22類，第25類，第34類に含まれる商品を指定商品とし，平成21年1月16日に国際登録され，平成22年11月5日に設定登録されたものである（甲1，2）。



2 特許庁における手続の経緯

被告Yは，平成28年4月8日，本件商標の指定商品中，第9類「全指定商品」及び第18類「全指定商品」につき商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し（取消2016-670007号），その登録は同月15日にされた（甲2）。

これに対し，被請求人（原告）は答弁書を一切提出しなかったため，特許庁は，平成28年9月29日，「国際登録第1002196号商標の指定商品中，第9類「全指定商品」及び第18類「全指定商品」については，その登録は取り消す。」との審決をし，その謄本は，同年10月6日に原告に送達された。

3 本件審決の理由の要点

商標法50条による商標登録の取消審判の請求があったときは，同条2項の規定により，被請求人（原告）（ウエンガー ソシエテ アノニム）におい

て、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、審判の請求に対し、被請求人（原告）は、答弁していない。したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により指定商品中、第9類「全指定商品」及び第18類「全指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

【判 断】

1 認定事実

証拠（かっこ内に掲記のもの）及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。

(1) ビクトリノックス本社は、平成4年（1992年）、ビクトリノックス日本支社を設立した（甲3）。原告は、平成17年（2005年）、ビクトリノックス本社傘下の独立子会社となった（甲3）。それ以降、ビクトリノックス本社及びその子会社は、本件商標を含む原告の商標を管理し、平成22年（2010年）10月から、ビクトリノックス日本支社が同社「ウエンガー事業部」によりウエンガー商品の販売を開始した（甲4、5）。

(2) ビクトリノックス日本支社は、平成25年（2013年）5月24日及び8月10日、同社のウェブサイトにて、本件商品1～3を販売のため掲載した（甲5、15、16）。上記ウェブサイトの各ページのタイトル部分には、本件商標（ただし、色彩は赤）が記載され、その右側に「WENGER」の欧文字が黒で記載され、さらにその右肩に「®」が黒で記載されている。また、本件商品1～3は、それのみで価格が付されており、収納物とは別に購入することが可能である。

(3) ビクトリノックス日本支社は、平成26年（2014年）2月18日、東京都台東区所在の取引先に対し、本件商品1及び3を販売した（甲11、12）。

(4) ビクトリノックス日本支社は、平成26年（2014年）3月11日、前記(3)記載の取引先に対し、本件商品1及び2を販売した（甲13、14）。

(5) 本件商品1～3は、いずれも、革製で略直方体のケースである。蓋の表面には、本件商標が刻まれ、その右側に「WENGER」の欧文字が刻まれ、さらにその右肩に「®」が刻まれている。（甲9、10、18）

本件商品1は、「エヴォグリップS54以外の85mmナイフに適合する革ケースです。」、本件商品2は、「130mmのスイスアーミーナイフに適合する革ケースです。」、本件商品3は、「ネイルクリップを含む全ての65mmナイフに適合する革ケースです。」と説明されている（甲16）。上記「85mmナイフ」「65mmナイフ」は、ビクトリノックス日本支社において取

り扱っている商品である，85mm，65mmの「スイスアーミーナイフ」を意味しており，上記「130mmのスイスアーミーナイフ」を含む「スイスアーミーナイフ」は，刃物であるナイフ及びその他のさまざまなツール（爪切り，爪ヤスリ，爪そうじ，ドライバー，栓抜き，穴あけ，つまようじ，ピンセットなど）をまとめて携帯することができるものである（甲18）。

2 判断

(1) 使用商標について

前記1(5)のとおり，本件商品1～3には本件商標が付されていたところ，前記1(3)，(4)のとおり，ビクトリノックス日本支社は，本件商品1～3を譲渡したものと認められる。また，前記1(2)のとおり，同社は，本件商品1～3を販売のため掲載したウェブサイトに表示したから，本件商品1～3に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供したものと認められる。したがって，同社は，本件商標を使用したものと認められる。

(2) 使用商品について

前記1(5)のとおり，本件商品1～3は，革製のケースであって，スイスアーミーナイフに適合するものとして販売されているものの，その形状は略直方体であってスイスアーミーナイフ以外の物を収納することも可能であること，その販売形態は，収納物を伴うことなく本件商品1～3のみで購入することが可能であること，スイスアーミーナイフには，刃物であるナイフ等以外に，栓抜きやつまようじなど，他の物も組み込まれていることからすると，第18類「small personal leather goods」（革製の小さな身の回りの物）に該当するといえることができる。

(3) 使用時期について

前記1(2)～(4)のとおり，本件商標は，本件商品1～3に，本件要証期間内である，平成25年5月24日，同年8月10日，平成26年2月18日及び同年3月11日に使用されたことが認められる。

(4) 使用者について

ビクトリノックス日本支社は，前記1(1)のとおり，ビクトリノックス本社とともに本件商標を管理しており，前記1(2)～(4)のとおり，本件商標を使用していたことからすると，本件商標の通常使用権者であると認められる。

(5) 小括

したがって，原告は，要証期間内に日本国内において，本件商標の通常使用権者が，商標登録取消請求に係る指定商品の一部に，本件商標（社会通念上同一と認められる商標を含む。）を使用していたことを証明したものと認められる。本件商標の登録は，その指定商品のうち，請求に係る指定商品について，商標法50条の規定により，取り消すことができない。

3 被告の主張に対する判断

(1)ア 被告は，①商品を収納するために当該商品に適合させた容器は，当該

商品と同じ類に分類すべきであり、刃物類は第8類に該当すること、②本件商標は、第8類「knife holders, cutlery pouches sold empty, knife cases, knife holsters, knife covers」をも指定商品として登録されていることから、本件商品1～3は、第8類に該当し、第18類には該当しない、と主張する。

イ 前記①について

本件商標の国際登録日当時の国際分類第9版によると、その一般的注釈には、「ある商品を類別表、注釈及びアルファベット順の一覧表によって分類することができない場合には、次の(a)～(f)までに示すところの基準を適用して分類する。」「(f)商品を収納するために当該商品に適合させた容器は、原則として、当該商品と同じ類に分類する。」(甲20の2)と記載されている。また、国際分類第9版の類別表の第18類には、「革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であつて他の類に属しないもの 獣皮 トランク及び旅行用バッグ 傘、日傘及びつえ むち、馬具」と記載されており、その注釈には「第18類には、主として、革、模造の革、馬具及び他の類に属しない旅行用品を含む。この類には、特に、次の商品を含まない。被服、履物、帽子(商品のアルファベット順の一覧表参照)」と記載されている(甲20の3)。これらの記載を総合すると、第18類には広くかばん類を含むが、専ら他の類の商品を収納するためのケース類は、当該の他の類に含まれると解することができる(特許庁商標課編「商品及び役務の区分解説」〔国際分類第9版対応〕の記載(甲21)も同旨であると解される。)

本件商品1～3は、前記2(2)のとおり、スイスアーミーナイフ以外の物も収納でき、収納物を伴うことなく販売されていること等からすると、専ら第8類に属する商品を収納するためのケース類ではなく、第18類の商品に該当するというべきである。したがって、被告の主張は、採用することができない。

ウ 前記②について

前記イで判示したところからすると、本件商標の第8類に属する指定商品「knife holders, cutlery pouches sold empty, knife cases, knife holsters, knife covers」(参考訳:ナイフホルダー、刃物を入れる袋(空で販売されるもの)、ナイフ用ケース、ナイフ用ホルスター、ナイフのカバー)は、専らナイフ等を収納するためのケース類を指すと解すべきである。

本件商品1～3は、前記2(2)及びイのとおり、専ら第8類に属する商品を収納するためのケース類ではなく、第18類の商品に該当するというべきである。したがって、被告の主張は、採用することができない。

(2) 被告は、ビクトリノックス日本支社が使用していた標章には、いずれも「WENGER」の文字の右上にRマークが付されているから、同標章は図形単体ではなく、図形と文字を組み合わせた一体の標章として使用していたものであり、本件商標と社会的同一性はない、と主張する。

しかし、前記 1 (2) (5) のとおり、本件商標と「WENGER」の欧文字とは左右に配されており分離可能であること、ビクトリノックス日本支社のウェブサイトに表示されたものは、本件商標が赤で「WENGER」の欧文字は黒であることからすると、本件商標と「WENGER」の欧文字とは分離して観察することができる。また、「®」(Rマーク)についても、登録商標を示すものとして分離して観察することができる。これらのことからすると、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていたと認めることができる。したがって、被告の主張は、採用することができない。

結 論

よって、原告の請求には理由があるから、本件審決を取消すこととして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. この事件は、被告が、原告が有する登録商標の不使用による取消審判を請求したところ、原告(被請求人)は何の答弁もしなかったことから、国際登録商標の全指定商品について法50条1項の規定により、登録取消の審決がなされたのであるが、この審決を不服とした原告が、登録取消審決の請求をしたのである。

これに対し知財高裁は、原告から提出された使用事実の証拠によって、本件商標の通常使用権者であるビクトリノックス日本支社が、本件商品1～3の販売のために掲載したウェブサイトに本件商標を表示していた事実から、広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法によって提供したものと認め、同社が本社商標を使用したものと認定したのである。また、その使用時期について本件要証期間内であることを認めたのである。

2. ただ事実認定において不安なのは、ビクトリノックス日本支社のウェブサイトに表示されている者は、次のような配列態様であるという。

本件商標(図形・赤色) WENGER(黒色) ®(黒色)

すると、この三者の配列態様から本件商標(図形)のみを®と結合して、「社会通念上同一の商標が使用されていたと認めることができる」といえるだろうか？

この両者の中間位に全く別異の欧文字(黒色)が介在しているのであるから、この配列態様の全体が一つの登録商標®と見るのが常識的な判断というべきではないだろうか。したがって、「社会通念上同一商標の使用」と認定するためには、もう少し考えた解釈が必要なのではなかろうか。

3. 本件は、審判事件において外国法人である原告(被請求人)は、全く答弁書

も証拠も提出しなかったから、欠席審決となったのであるが、知財高裁においては代理人を選任して対応したから、結果的には勝訴の判決を得た。

すると、知財高裁の法的立場は、特許庁審判部を原審とする事実審と民事訴訟法上は理解することになるが、同時にこれは行政庁が行った審決という行政判断に対する裁判であるから、やや疑問が残る点でもある。

[牛木 理一]